

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **66275**

Ref. Expediente N° 14-38371

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 6285 de 19 de febrero de 2015, la Dirección de Signos Distintivos, negó el registro de la marca mixta **RUSH CYCLING**, fundamentada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la sociedad INTERBIKE CORP, para distinguir los siguientes productos:

Clase 12: "Bicicletas, y componentes de bicicletas como cadena, cuadros, neumáticos de bicicleta, frenos, rines, manillares, radios, rayos, sillines, bombas de aire, cámaras de aire, indicadores de dirección, infladores, redes protectoras para bicicletas, timbres para bicicletas, tubulares para bicicletas".

Clase 25: "Prendas de vestir y calzado".

Clase 28: "Artículos y accesorios de deporte para la práctica del ciclismo".

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la solicitante INTERBIKE CORP, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

"(...) Las marcas cotejadas rush CYCLING y RUSH HOUR solamente comparten la expresión RUSH, es decir, que la coincidencia entre la parte nominativa de los signos es de menos del 50%.

Adicionalmente, también se debe tener en cuenta que la parte nominativa de los signos tiene un significado conceptual en el idioma inglés, el cual es ampliamente conocido por el público consumidor colombiano.

En efecto, la expresión "rush CYCLING" traduce "fiebre de ciclismo" mientras que la expresión "RUSH HOUR" puede traducirse como "hora punta" lo que denota que la parte conceptual de cada una de las marcas tiene un significado totalmente diferente y de ello se deriva que no existe riesgo de confusión entre las mismas.

(...) En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que las marcas comparadas no son signos de fantasía entonces se debe considerar que el riesgo de confusión entre ambas es inexistente.

De hecho, es posible considerar que bajo la misma lógica es que coexisten pacíficamente en el mercado y en el registro la marca RUSH HOUR fundamento y el registro No. 407960 de la marca BIG TIME RUSH de VIACOM INTERNATIONAL INC., ambas registradas en la misma Clase 28. En ese orden de ideas, si esta Superintendencia encontró en el pasado que las marcas RUSH HOUR y BIG TIME RUSH podían coexistir en la misma Clase 28 sin que ello generara riesgo de confusión en los consumidores, entonces bajo la misma lógica debería conceder el registro de la marca de la referencia porque la única

coincidencia entre ella y la marca fundamento es exactamente la misma coincidencia que comparten pacíficamente las marcas RUSH HOUR y BIG TIME RUSH, es decir, el uso de la partícula "RUSH" en la parte nominativa del signo (...).

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

"a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

QUINTO: Que de acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación:

- i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su diferenciación.
- ii) Que exista conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, así como la relación entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los consumidores.

Así, este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido, y que la Delegatura en esta instancia considera conformes a derecho.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por la Dirección Signos Distintivos, cuando señala en la Resolución recurrida lo siguiente:

"(...) Como bien se puede verificar, el signo solicitado reproduce de manera similar la estructura gramatical y ortográfica de la marca previamente registrada, y pese a la variación en el elemento denominativo y el elemento gráfico, no existe una clara diferenciación con el signo registrado, toda vez, que hay similitud fonética en el componente denominativo de los signos, esto es, las expresiones RUSH HOUR / RUSH CYCLING. Por lo anterior, puede ocurrir que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

(...) Por su parte, la marca previamente registrada con Certificado No. 337602 distingue los siguientes productos: "juegos, juguetes; artículos de gimnasia y

deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad”, productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

De lo anterior, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos que pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por la marca registrada, de manera que se presenta entre los productos así cotejados, una relación género especie. Por lo anterior, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente podrían identificar los productos de su preferencia (confusión directa) y el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta) (...).”

Según las consideraciones antes expuestas, existen evidentes semejanzas entre los conjuntos confrontados **RUSH CYCLING / RUSH HOUR**, de orden ortográfico y fonético derivadas de la comunidad de la expresión RUSH, sobre la cual recae la distintividad de la marca registrada, sin que la adición de elementos gráficos y el cambio de la expresión HOUR por la expresión CYCLING sean suficientes para evitar la confusión o asociación que se genera.

Ahora bien, en lo referente al argumento de la sociedad apelante respecto de la diferencia conceptual entre las marcas objeto de cotejo, considera esta Superintendencia Delegada que el público consumidor en general de los productos en las clases en las cuales se solicita el signo en estudio, muy posiblemente no está provisto del conocimiento para advertir la diferencia que plantea la apelante. De tal manera, que la recordación para el consumidor de los signos de manera sucesiva y en su conjunto, dada su similitud, derivara para este consumidor en confusión ortográfica y fonética.

En adición, los signos confrontados identifican productos conexos, es así como, respecto de las clases 12 y 28 existe identidad de género y especie entre los artículos de gimnasia y deportivos identificados con la marca registrada y las bicicletas identificadas con el signo solicitado para registro. De igual manera respecto de las clases 25 y 28, esta Delegatura considera que existe relación de conexidad entre los artículos deportivos identificados con la marca registrada y las prendas de vestir identificadas con el signo solicitado, ello debido a que frecuentemente las compañías dedicadas a la venta de artículos deportivos, desarrollan líneas de productos relacionadas con las prendas de vestir. Finalmente respecto a la clase 28 del signo solicitado, podemos evidenciar que se pretende identificar el mismo tipo de productos como son artículos deportivos. En consecuencia, los signos confrontados comparten naturaleza, finalidad y tienen los mismos medios de publicidad y comercialización, lo cual evidencia su relación competitiva.

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 6285 de 19 de febrero de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

Resolución N° **66275**
Ref. Expediente N° 14-38371

2593

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisión a la sociedad INTERBIKE CORP, parte solicitante, entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase 25 SEP 2015
Dada en Bogotá D.C., a los


JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por: CBM
Apoderada: HELENA CAMARGO WILLIAMSON

rc